

# LA TUTELA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL

Por

JOSÉ-ANTONIO VEGA VEGA

*Doctor en Derecho. Abogado*

*Director de la Escuela U. de CC. Empresariales de Plasencia*

**SUMARIO:** 1. CONSIDERACIONES GENERALES. 1.1. Introducción. 1.2. Naturaleza jurídica de la propiedad industrial.- 2. PROTECCIÓN CIVIL: INTRODUCCIÓN.- 3. ACCIÓN DECLARATIVA.- 4. ACCIÓN REIVINDICATORIA.- 5. ACCIÓN DE CESE DE ACTIVIDAD ILÍCITA.- 6. ACCIÓN EN RECLAMACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS.- 7. ACCIÓN DERIVADA DEL INCUMPLIMIENTO DE CONDICIONES O PACTOS ESTIPULADOS EN CONTRATOS SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL.- 8. ACCIÓN CIVIL DERIVADA DE DELITO.- 9. PROCEDIMIENTO DE ADOPCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES. 9.1. Naturaleza. 9.2. Medidas cautelares previstas en la legislación de propiedad industrial. 9.3. Procedimiento. 9.3.1. Competencia. 9.3.2. Legitimación. 9.3.3. Postulación y dirección letrada. 9.3.4. Trámites.- 10. ACCIÓN DE JACTANCIA.- 11. ACCIÓN EN BASE A CULPA AQUILIANA.- 12. ACCIONES POSESORIAS: INTERDICTOS.- 13. JURISDICCIÓN Y NORMAS PROCESALES EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. 13.1 Competencia objetiva y territorial. 13.2. Legitimaciones. 13.3. Postulación y dirección letrada. 13.4. Trámites y recursos.- 14. LA PROTECCIÓN PENAL: LAS INFRACCIONES CONTRA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL COMO DELITOS "SUI GÉNERIS".- 15. LA TIPIFICACIÓN DE LAS ACCIONES DELICTIVAS.- 16. EL CÓDIGO PENAL DE 1995. 16.1. Alcance de la Reforma. 16.2. Incriminación dolosa.- 17. CONDUCTAS INCRIMINADAS.- 18. TIPIFICACIÓN EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. 18.1. Introducción. 18.2. Tipos básicos. 18.3. Tipos agravados. 18.4. Tipo especial: Protección de la divulgación de patentes secretas relativas a la defensa nacional. 18.5. El consentimiento del titular como elemento negativo del tipo. 18.6. Causas de exclusión de la antijuridicidad. 18.7 Cuestión de "lege ferenda": La falta punible contra la propiedad industrial.

# 1. CONSIDERACIONES GENERALES

## 1.1. INTRODUCCIÓN

El diseño del presente trabajo es desarrollar las distintas defensas que arbitra el Ordenamiento jurídico para proteger la propiedad industrial, de ahí que tengamos que preguntarnos, en primer lugar, por las acciones o medios jurídicos con los que cuenta el titular de los derechos que se cobijan bajo este rótulo<sup>1</sup>. La protección en nuestro sistema jurídico es doble: civil y penal. Sin embargo, *ab limine*, tenemos que significar que, de estas formas jurídicas de protección de la propiedad industrial, la penal se considera como la más enérgica y eficaz, por cuanto que la índole de las sanciones así como el carácter público del Ordenamiento actúan como resortes intimidatorios y represores contra los posibles infractores de la legalidad en la materia, por lo que, en buena lógica, cuando se habla de protección de este instituto debemos también referirnos a esta forma de tutela en la medida que, en muchos casos, la tutela civil va a la zaga de la penal, y porque, sin duda ninguna, es siempre la protección punitiva la que, en principio, se elige por las posibles víctimas para buscar amparo contra las infracciones de sus derechos<sup>2</sup>. No obstante, en la práctica los requisitos de los distintos tipos penales de estas conductas dificultan su sanción punitiva, de ahí que muchos perjudicados acudan directamente al ejercicio de las acciones civiles, máxime cuando lo que interesa a los titulares de derechos de propiedad industrial

---

<sup>1</sup> A. BERCOVITZ, "Introducción al Derecho de patentes", en *RGD* (1979), pp. 79 y ss.; BOTANA AGRA, "Transmisión y defensa de la patente en la nueva Ley española de patentes", en *ADI* (1985-86), pp. 103 y ss.; CARRASCO PRADAS, "Repercusión del acuerdo sobre los ADPIC en el Derecho español de propiedad industrial", en *DPIOMC*, I, Madrid, 1997, pp. 387 y ss.; CERDA, "Diseño industrial: protección jurídica en España y perspectivas en la Comunidad Económica Europea", en *RGD* (1994), pp. 3.669 y ss.; E. GALÁN CORONAG, "En torno a la protección jurídica del soporte lógico", en *Informatica e Diritto*, núm. 2, mayo a agosto 1983, pp. 54 y ss.; GÓMEZ SEGADE, *Ley de Patentes y Modelos de Utilidad*, Ed. Civitas, Madrid, 1988; C.E.MASCAREÑAS, *Los delitos contra la propiedad industrial*, 2ª ed., Madrid, 1960; MARTÍN MATEO/DÍAZ SÁNCHEZ, *La marca comunitaria. Derecho Público*, Madrid, 1996; MONGE GIL, "Las marcas colectivas", en *ADI* (194-1995), pp. 201 y ss.; OTERO LASTRES y otros, *Comentario a la Ley de Patentes*, en Ed. Praxis, Barcelona, 1989. PANEL, *La protection des inventions en Droit Européen des brevets*, París, 1977, pp. 61 y ss.

<sup>2</sup> PORTELLANO DÍEZ, "Los nuevos delitos contra la propiedad industrial. Reflexiones de un mercantilista", en *RDM* (1996), pp. 715 y ss.

es el cese de la actividad ilícita y el condigno resarcimiento de los daños y perjuicios, y es palmario que la legislación mercantil en este campo procura una tutela asaz efectiva.

## 1.2. NATURALEZA JURÍDICA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Como cuestión previa a una respuesta rigurosa sobre los modos de protección, se impone la necesidad de desbrozar la naturaleza jurídica del contenido de esta institución, dado que la misma va a determinar la índole de la protección que el Ordenamiento dispensa a la misma, de ahí que sea lógico significar que, de acuerdo con la naturaleza jurídica atribuida a esta propiedad especial, se acomode la protección civil o penal a dicho instituto<sup>3</sup>. Por esta razón, de lo primero que hemos de ocuparnos -aunque sea de forma tangencial- es del carácter de la serie de facultades que se cobijan bajo el rótulo de "propiedad industrial".

La propiedad industrial, más bien el conjunto de derechos que se albergan bajo este rótulo, pertenece a la categoría de bienes inmateriales<sup>4</sup>. Las facultades ínsitas en la propiedad industrial en algunos casos son de naturaleza moral (derecho a la paternidad de una invención, tal como reconoce el artículo 14 de la Ley de Patentes), pero, fundamentalmente, son de índole material, primando el contenido crematístico de estos derechos, habida cuenta que los mismos nacen para su explotación en el mercado<sup>5</sup>.

Estos derechos vienen perfilados, además de por su naturaleza compleja, por los siguientes caracteres: 1) Son derechos de uso o explotación exclusiva: el titular puede disponer "*erga omnes*" sobre su uso, impidiendo que otros los ejerciten, dado que participan de la naturaleza de derecho de propiedad. 2) Son temporales: los derechos caducan, entre otras causas por el paso del tiempo, y así a los 20 o 10 años fenecen, y aunque se prorrogan indefinidamente en algunos caso, no

---

<sup>3</sup> Vid. BERNARDT, *Lehrbuch des Patentrechts*, 3, Aufl., Munich, 1993, pp. 23 y ss.

<sup>4</sup> Vid.: A. BERCOVITZ, *Los requisitos positivos de patentabilidad en el Derecho alemán (con un referencia final al Derecho español)*, Madrid, 1969; BERNARDT, *Lehrbuch des Patentrechts*, 3, Aufl., Munich, 1973, pp. 23 ss.; BAYLOS CORROZA, *Tratado de Derecho Industrial*, 2ª ed., Madrid, 1993, pp. 20 ss.; DÍAZ VELASCO, "Concepto de la propiedad industrial", en *Estudios e Informes sobre Propiedad Industrial*, Barcelona (1977), pp. 17 y ss.

<sup>5</sup> Puede verse: VAN EMPEL, *The Granting of European Patents*, Leyden, 1975, pp. 33 y ss.

por ellos pierden su naturaleza de temporales. Somos de la opinión que el derecho a ser mencionado como inventor de la patente es perpetuo, si bien, dado que la Ley sólo reconoce el derecho del mismo a ser mencionado como inventor en la patente, resulta que cuando ésta caduca el ejercicio de tal derecho sería prácticamente imposible más allá de la vida legal de la patente<sup>6</sup>. Posteriormente, como mero derecho honorífico y moral, podría plantearse la facultar a solicitar, incluso judicialmente, el derecho a ser reconocido como inventor. 3) Son enajenables: los derechos de propiedad industrial se pueden transferir o ceder por todos los medios que el derecho reconoce (art. 41 LM y 74 y ss LP. 4) Comportan, en algunos casos, una obligación para poder disfrutar de los mismos y no perderlos: la obligación de explotarlos, habida cuenta el carácter de utilidad que los mismos tienen para la sociedad<sup>7</sup> (cfr. arts. 83 y ss. LP).

Dada la naturaleza de bien inmaterial y la complejidad de las facultades que se cobijan bajos los derechos de propiedad industrial<sup>8</sup>, a lo largo de la historia y en consonancia con las ideas imperantes en cada país, se ha buscado su encuadre en una forma típica de infracción para procurar su tutela. Y la jurisprudencia y los comentaristas han procurado buscar explicaciones y concordancias lógicas a través de textos oscuros y contradictorios -leyes de propiedad industrial y códigos penales- con la intención de que se cumpliese el propósito del legislador, que -como dicen RADAELLI y MOUCHET para la propiedad intelectual- es asegurar al autor su derecho y castigar la violación de la norma<sup>9</sup>. Son sintomáticas las palabras de Piola CASELLI en relación con el derecho de propiedad intelectual: "Me parece que es un esfuerzo inútil reducir la variedad de las formas materiales y lógicas de estas lesiones al derecho de autor a una forma típica de violación y que, por tanto, constituye también un error de teoría y práctica el solo hecho de incluirles en el elenco de los delitos patrimoniales"<sup>10</sup>. Opinión que, en síntesis,

---

<sup>6</sup> A. BERCOVITZ, "El derecho de patentes", en Jornadas de Propiedad Industrial, *Cuadernos de Derecho y Com.*, Madrid (1994), pp. 61 y ss.

<sup>7</sup> KOLLE, "Technik, Datenverarbeitung un Patentrecht", en *Gewerlicher Rechtsschutz und Urheberrecht* (1997), pp. 58 y ss.

<sup>8</sup> Para comparar con una cuestión análoga puede verse: G. CABANELLAS, "La propiedad intelectual y la teoría de los derechos de propiedad. Observaciones críticas", en *RGD*, núms. 544-545 (enero-febrero 1990), pp. 299-305.

<sup>9</sup> RADAELLI/MOUCHET, "Protección penal de las obras literarias", en *Revista de Estudios Penitenciarios*, IV, junio, 1961, pág. 553.

<sup>10</sup> P. CASELLI, *Tratatto del diritto di autore*, 2ª ed., Nápoles-Turín, 1927, parág. 18, p. 691.

concuera con la de los mentados autores RADAELLI y MOUCHET, cuando destacan los dos errores en que ha venido incurriendo la Doctrina al analizar la materia, y que tienen su raíz, de una parte, en la exclusiva consideración del aspecto patrimonial de los derechos mencionados, olvidando los ínsitos derechos morales, y, de otra, en haber intentado reducir a un tipo unitario las infracciones contra los expresados derechos, viendo en ellos únicamente conductas de falsificación, defraudación o usurpación<sup>11</sup>.

Un detenido examen de las leyes más evolucionadas sobre estas materias, pone de relieve que las viejas concepciones de falsificación, defraudación o usurpación están desapareciendo como fórmulas válidas para tipificar los delitos contra la propiedad industrial. En la mayoría de las legislaciones se constata la tendencia a tipificar las infracciones que nos ocupan como delitos *sui géneris*. Asimismo, es evidente el hecho de que cuando se habla de defraudación, usurpación, etc., en las legislaciones más evolucionadas, es bajo el exclusivo águila de calificación material, no jurídico penal. Esto es, atendiendo más a una noción vulgar que a un concepto jurídico, con lo que se incurre en el consiguiente defecto de rigor técnico-científico.

## 2. PROTECCIÓN CIVIL: INTRODUCCIÓN

La protección civil de la propiedad industrial tiene todos los inconvenientes derivados del ejercicio de las acciones en el proceso civil: la justicia es rogada, con lo que el *onus probandi* incumbe a aquél que intente hacer valer sus derechos, sin posibilidad de aportación de medios probatorios por parte del órgano jurisdiccional o del Ministerio Fiscal, y el proceso civil es generalmente lento y carece de la economía que, por ejemplo, tiene el penal. Sin embargo las leyes especiales sobre propiedad industrial han venido a establecer una serie de medidas y a conferir un conjunto de acciones a los titulares que han redundado en facilitar la tutela de sus derechos a los perjudicados en el ámbito del proceso civil.

---

<sup>11</sup> Cfr. RADAELLI/MOUCHET, *Derechos del escrito y del artista*, Madrid, 1953, pp. 234-235; IDEM, "Protección penal de las obras literarias", cit., pp. 557 y ss.; E. SANCHEZ ARROYO, *Protección Penal del Derecho de Autor*, tesis inédita, Madrid, 1965, p. 56.

Así, los artículos 62 de la Ley de Patentes, de 20 de marzo de 1986, y 35 de la Ley de Marcas, de 10 de noviembre de 1988, en síntesis vienen a establecer que el titular de tales derechos podrán ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones que correspondan, cualquiera que sea su clase y naturaleza contra quienes lesionen su derecho y exigir las medidas necesarias para su salvaguardia<sup>12</sup>. Por su parte los artículos 63 y 36 de las respectivas leyes aludidas hace una enumeración de acciones específicas, que lo son con carácter enunciativo, sin que por supuesto existan otras que pueda ejercitar el titular. Esto es, las propias leyes reguladoras de la materia conceden varias acciones específicas al titular de los derechos de propiedad industrial, sin perjuicio de las demás que puedan corresponderle. Puesto en conexión este precepto con los demás del Ordenamiento jurídico, llegamos a la conclusión de que referido titular tendrá las siguientes acciones civiles para protegerse y obtener justo resarcimiento de las conductas lesivas contra la propiedad industrial: 1) Acción civil derivada de un hecho delictivo. 2) Acción declarativa. 3) Acción reivindicatoria. 4) Acción de cese de actividad ilícita. 5) Acción de resarcimiento. 6) Acción derivada de los contratos sobre propiedad industrial. 7) Acción judicial en solicitud de adopción de medidas cautelares. 8) Acción de jactancia. 9) Acción basada en culpa aquiliana. 10) Acciones posesorias o interdictales<sup>13</sup>.

Habida cuenta el sistema procesal actual, es fácil colegir que en muchas ocasiones el titular preferirá ejercitar de forma acumulada algunas de las acciones anteriormente enumeradas<sup>14</sup>.

---

<sup>12</sup> Vid. CERRO PRADA, "La protección nacional e internacional de los modelos y dibujos industriales", en *RGD* (1992), pp. 1.561 y ss.

<sup>13</sup> Puede verse por analogía con la propiedad intelectual en este tipo de acciones: A.M. LORCA NAVARRETE, "Acciones y procedimientos en la Ley de Propiedad Intelectual", en *RGD*, núm. 534, marzo 1989, pp. 1031 y ss.

<sup>14</sup> BARONA VILAR: *Protección del Derecho de Marcas (aspectos procesales)*, Madrid, 1992; CERRO PRADA: "La protección nacional e internacional de los modelos y dibujos industriales", en *RGD* (1992), ppa. 1561 y ss.; J. GÓMEZ MONTERO, "Requisitos y formalidades para la protección nacional e internacional de las patentes", en *RGD* (1992), pp. 1539 y ss.; GÓMEZ SEGADÉ, "El acuerdo ADPIC como nuevo marco para la protección de la propiedad industrial e intelectual", en A.D.I. (1995-1995), pp. 33 y ss.; OTERO LASTRES, "Los requisitos formales de protección del modelo industrial", en *ADI* (1981), pp. 115 y ss.

### 3. ACCIÓN DECLARATIVA

Esta acción es análoga a la acción declarativa de la propiedad, y tiene su apoyo en el artículo 429 del Código Civil que remite para la defensa de la propiedad industrial (que por analogía hay que entender incluida en el concepto de propiedad intelectual) a las reglas generales establecidas para la propiedad en cuanto le sean de aplicación, habida cuenta su específica naturaleza<sup>15</sup>.

La acción declarativa tiene por objeto la mera constatación por un órgano judicial de la titularidad de un derecho de propiedad industrial. Esta acción se detiene en los límites de una mera declaración judicial del derecho alegado, sin pretender la ejecución en el mismo pleito, aunque pueda servir de base para obtenerla en otro distinto. Su ejercicio será esencial cuando terceros discutan al titular formal algún derecho de propiedad industrial. Dada su intrascendencia práctica, normalmente se ejercitará acumulada con alguna otra acción<sup>16</sup>.

### 4. ACCIÓN REIVINDICATORIA

De cara a una usurpación de los diferendos derechos de propiedad industrial, es la acción más enérgica. Está dirigida a obtener el reconocimiento de un derecho de propiedad industrial y, en consecuencia, a la restitución a su legítimo titular de las facultades patrimoniales o morales ínsitas en el derecho que se reivindica<sup>17</sup>.

A través de la acción reivindicatoria se podrá obtener el reconocimiento de la paternidad del invento o bien el reconocimiento del mejor derecho de una persona sobre una obra industrial o derecho protegido. También tendrá por objeto exigir un determinado comportamiento futuro al tercero que ha venido ilícitamente explotando un derecho ajeno, habida cuenta que la condena obtenida en el fallo de la sentencia puede ser de dar, hacer o no hacer.

El artículo 129 de la Ley de Patentes, que debemos considerar aplicable también a las marcas (art. 40 LM), establece un procedimiento especial de comprobación de hechos, consistente en que la persona legitimada para ejercitar

---

<sup>15</sup> Cfr. G. CAGANELLAS, *op. cit.*, pp. 300 y ss.

<sup>16</sup> Desde el punto de vista jurisprudencial, pueden verse las Sentencias del Tribunal Supremo de 3 de mayo de 1944, 2 de junio de 1971, 22 de junio de 1972, entre otras.

<sup>17</sup> BARONA VILLAR, *Protección del Derecho de Marcas (Aspectos procesales)*, Madrid, 1992, pp. 38 ss.

las acciones derivadas de estos derechos pueda pedir al Juez que, con carácter urgente, acuerde la práctica de diligencias para la comprobación de hechos que puedan constituir violación del derecho exclusivo otorgado por la patente. El Juez, antes de resolver, puede requerir informes y ordenar investigaciones (cfr. art. 130 LP).

El apartado f) del artículo 63 de la LP establece la posibilidad de publicar la sentencia condenatoria a costa del infractor de la patente (extensible a otros derechos de propiedad industrial, art. 40 LM), mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas. Esta medida sólo será aplicable cuando la sentencia así lo declare expresamente.

## 5. ACCIÓN DE CESE DE ACTIVIDAD ILÍCITA

Las leyes de propiedad industrial<sup>18</sup> vienen a reconocer al titular de un derecho de esta naturaleza una acción especial que denominan de “cesación de los actos que violen su derecho”, aunque más bien puede considerarse una acción especial que conlleva, además, efectos reivindicatorios e indemnizatorios, y que propiamente comporta tres acciones: a) acción de cesación de la actividad usurpatoria, cualquiera que sea el derecho infringido; b) acción de remoción o embargo del producto de la infracción [art. 63.c) LP], y c) acción de remoción de medios utilizados en la infracción [art.63.d) LP]<sup>19</sup>.

Previamente a la acción podrá ejercitarse las medidas cautelares previstas en el artículo 113 de la Ley de Patentes, que es aplicable a las marcas (art. 40 LM), y que veremos más adelante.

La acción en sí deberá ventilarse por el procedimiento declarativo ordinario que por su cuantía corresponda (arts. 483 a 486 de la LEC). Si no se hubiera solicitado medida cautelar el procedimiento puede ser demasiado lento, y lo que es más grave, se deberá esperar a la firmeza de la resolución para obtener su efectividad, salvo que se solicite ejecución provisional de sentencia, con todos los inconvenientes y cargas financieras que ello representa, por ello se hace imprescindible acudir a las medidas cautelares del artículo 133 de la LP.

---

<sup>18</sup> Cfr. art. 35 de la Ley de Marcas y art. 64 de la Ley de Patentes.

<sup>19</sup> Cfr. A. DELGADO PORRAS, *Panorámica de la protección civil y penal en materia de propiedad intelectual*, Madrid, 1988, pp. 92 y ss.



A tenor del artículo 36 de la LM y 63 de la LP, la acción de cese de la actividad ilícita podrá comprender:

a) **La suspensión de la explotación infractora.** Este efecto puede considerarse como una consecuencia del ejercicio de una acción reivindicatoria, dado que una vez acreditada la actuación ilícita del demandado, se le obligará a que se abstenga de realizar actos de dominio (titularidad) o posesión sobre el derecho protegido, por lo que es evidente que esta condena, en los supuestos de propiedad industrial, lleve implícita la suspensión de la explotación infractora.

b) **La prohibición al infractor de reanudarla.** Lo mismo cabe predicar de este efecto, ya que es normal que toda acción reivindicatoria lleve aparejada la imposición de un comportamiento futuro para el infractor, comportamiento que en estos supuestos será la prohibición de reanudar la actividad ilícita.

c) **La retirada del comercio de los objetos ilícitos y su destrucción o bien la atribución en propiedad al titular defraudado.** Esta medida representa una garantía para el titular del derecho infringido, habida cuenta que de esta forma queda la garantía de que los ejemplares ilícitos no van a ser objeto de explotación posterior. Y en cuanto a la atribución en propiedad de los objetos o medios embargados cuando sea posible, en cuyo caso se imputará el valor de los bienes afectados al importe de la indemnización de daños y perjuicios [art. 63.d) LP], se trata de una medida confiscatoria, y que supone una excepción a la confiscación penal, puesto que aquí se entrega en pago al sujeto pasivo de la infracción.

d) **La inutilización o destrucción de los medios, objetos o instrumentos.** El artículo 63.e) de la LP autoriza a adoptar las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación de la patente y, en particular, la transformación de los objetos o medios embargados, o su destrucción cuando ello fuera indispensable para impedir la violación de la patente. Es válido lo dicho para el apartado c), ya que cabe predicar que se trata de una medida propia del proceso penal, pero que en este tipo de supuestos puede resultar muy útil para el perjudicado, por cuanto se intenta evitar se reiteren los perjuicios o daños irrogados.

## 6. ACCIÓN EN RECLAMACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS

Es usual que la acción de reclamación de daños y perjuicios se ejercite acumulada a cualquiera de las que hemos venido exponiendo con anterioridad, dado que para que pueda admitirse será requisito previo haber obtenido una declaración o constatación de actividad ilícita.

Los daños y perjuicios pueden ser tanto patrimoniales como morales (cfr. art. 38 LM). Respecto a los patrimoniales, los artículos 38 de la Ley de Marcas y 66 de la Ley de Patentes establecen el modo de calcularlos, significando con carácter general ambos artículos que comprenderán “no sólo las pérdidas sufridas, sino también las ganancias dejadas de obtener por el titular a causa de la violación de su derecho” (art. 66.1 LP).

La cuantificación de los daños y perjuicios de índole económica puede arbitrarse mediante la opción del perjudicado entre: 1) El beneficio que hubiere obtenido previsiblemente de la explotación de no mediar la competencia del infractor o no hubiera tenido lugar la violación; 2) por los beneficios que éste último haya obtenido de la explotación ilícita, y 3) por el precio que el infractor hubiera debido pagar al titular del derecho por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su explotación conforme a derecho. Para la fijación se tendrá en cuenta especialmente, entre otros factores la importancia económica del invento patentado, el prestigio de la marca, la duración de la patente, el número y clases de licencias concedidas en el momento que comenzó la explotación (cfr. arts. 38 LM y 66 LP). Se trata, en definitiva, de una forma abstracta de indemnización, que puede ser discutible, pero que tiende a favorecer al titular lesionado<sup>20</sup>.

Los artículos 37 de la LM y 64.2 de la LP exigen para que proceda la indemnización por daños y perjuicios que el explotador o infractor haya sido advertido fehacientemente por el titular del derecho acerca de la existencia de éste, convenientemente indentificado y de su violación, con el requerimiento de que cesen en la misma, o en su actuación hubiere mediado culpa o negligencia. Es, pues, una forma de evitar alegar ignorancia o desconocimiento, ya que si, al menos, se prueba la culpa o negligencia habrá lugar a la indemnización<sup>21</sup>.

En lo atinente a daños morales, hay que señalar que siempre procederá su indemnización -siempre que se cumplan los demás requisitos-, aunque no se haya probado la existencia del perjuicio económico. Cabrá esta indemnización en el supuesto de violación del derecho de paternidad (art. 14 LP) y en muy pocos supuestos más.

---

<sup>20</sup> CERDA, "Diseño industrial: protección jurídica en España y perspectivas en la Comunidad Europea", en *RGD* (1994), pp. 3669 y ss.

<sup>21</sup> CERRO PRADA, *op. cita.*, pp. 1589 y ss.

En cualquier caso, podemos concluir que, al ser la fijación de los daños y perjuicios una cuestión pretoriana, serán los Jueces y Tribunales los que, bien mediante valoración pericial o por apreciación directa, puedan fijar el "quantum" adecuado en cada supuesto.

La acción para reclamar los daños y perjuicios prescribirá a los cinco años desde que el legitimado pudo ejercitarla (art. 71 LP y art. 39 LM). Este plazo de prescripción viene a derogar el régimen general establecido para las acciones derivadas de los contratos en el Código Civil, que es de quince años (art. 1964) -para el supuesto de que la responsabilidad fuese contractual-, así como también el establecido para los casos de culpa o negligencia extracontractual, que es de un año (art. 1961 CC). Consideramos acertado el establecimiento de este término específico de prescripción, dado que, de una parte, cinco años es tiempo suficiente para ejercitar tales acciones, y, por otra parte, se consigue una mayor seguridad jurídica al señalarse un plazo concreto para el ejercicio de este tipo de acciones, sin hacer distinciones entre culpa contractual y extracontractual<sup>22</sup>.

## 7. ACCIÓN DERIVADA DEL INCUMPLIMIENTO DE CONDICIONES O PACTOS ESTIPULADOS EN CONTRATOS SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL

La transgresión o incumplimiento de pactos contractuales tiene articulada protección jurídica a través de los procedimientos ordinarios, mediante el ejercicio de las acciones declarativas o de condena que procedan.

En materia de contratos sobre propiedad industrial hay que tener en cuenta lo previsto en los artículos 74 y siguientes de la LP y artículos 41 y siguientes de la LM, el nacimiento de las obligaciones puede venir determinada por las disposiciones contenidas en la ley o por la propia voluntad de las partes<sup>23</sup> (art. 1089 CC).

Las causas de nulidad, resolución o rescisión contractual, así como las diferentes formas de resarcimiento, serán las previstas de forma específica en las leyes especiales (arts. 112 y ss. LP y 47 y ss. LM), y en lo no previsto habrá que acudir a la Teoría General de las Obligaciones y Contratos del Código Civil. En

---

<sup>22</sup> PALACIOS MONTERO, *Procedimiento en materia de propiedad industrial*, Madrid, 1962, p. 38.

<sup>23</sup> PANEL, *op. cit.*, pp. 65 y ss.

cuanto al ejercicio de la acciones nacidas de tales actos jurídicos, se estará a lo dispuesto en la legislación procesal, sin que existan particularidades dignas de tenerse en cuenta.

## 8. ACCIÓN CIVIL DERIVADA DE DELITO

Las obligaciones, según el artículo 1089 del vigente Código Civil, nacen de la ley, de los contratos y cuasi contratos, y de los actos y omisiones ilícitos en que intervenga cualquier género de culpa o negligencia. Por lo tanto, son fuente de obligaciones las acciones u omisiones tipificadas en las leyes penales. Las obligaciones civiles que nazcan de los delitos o faltas se rigen por las disposiciones del Código Penal (art. 1092 del CC).

Por su parte, el art. 116.1 del CP establece que *“Toda persona responsable criminalmente de un delito o falta lo es también civilmente si del hecho se derivaren daños o perjuicios”*, precepto que hay que poner en concomitancia con el art. 109.1 que dispone: *“La ejecución de un hecho descrito por la Ley como delito o falta obliga a reparar, en los términos previstos en las Leyes, los daños y perjuicios por él causados”*. El perjudicado podrá optar, en todo caso, por exigir la responsabilidad civil ante la Jurisdicción civil (art. 109.2 CP). La responsabilidad que pueda solicitarse, con carácter general, comprenderá: 1º La restitución. 2º La reparación del daño. 3º La indemnización de perjuicios materiales y morales (art. 110 CP).

En lo atinente a responsabilidad civil derivada de delitos contra la propiedad industrial, a diferencia de lo previsto en el art. 272 para la propiedad intelectual, no encontramos normas específicas en el Código Penal para la propiedad industrial. Por consiguiente, la responsabilidad civil, en lo relativo al cese de la actividad ilícita y a la indemnización de daños y perjuicios, se regirá por lo previsto en las leyes específicas. Aunque no se dice en el Código Penal es palmario que, en el procedimiento penal, en ejercicio de la acción penal podrán arbitrarse las medidas establecidas en la Ley de Patentes, en la Ley de Marcas y en las demás disposiciones normativas sobre propiedad industrial.

A tenor de los artículos 36 de la LM y 63 de la LP, en un procedimiento penal la acción civil podrá estar encaminada: 1º) A la adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación, y, en particular, que se retiren del tráfico económico los productos o embalajes, así como su destrucción. 2º) A la cesación de los actos que violen los derechos tutelados. 3º) A exigir la indemnización de daños y perjuicios sufridos. 4º) Embargo de los objetos producidos o

importados con violación de derechos. 5º) A la publicación de la sentencia condenatoria a costa del condenado. 6º) A solicitar cualquier otra medida o efecto previstos en la las leyes de propiedad industrial o en el Código Penal.

En otro orden de ideas, hay que tener en cuenta que la exención de responsabilidad penal en los supuestos de concurrencia de circunstancias eximentes, no supone extinción de la responsabilidad civil, dado que en estos supuestos se transmite a las personas que se establecen en el art. 118 del Código Penal.

La acción para hacer efectiva la responsabilidad civil derivada de los delitos contra la propiedad industrial puede ejercitarse de dos formas: 1) Ejercicio conjunto de la acción civil y de la penal ante el órgano jurisdiccional que conozca del delito. 2) Ejercicio independiente de la acción civil ante los Juzgados y Tribunales civiles según su competencia<sup>24</sup>.

De conformidad con el artículo 112 de la LECr, el ejercicio de la acción penal lleva consigo el de la acción civil, sin necesidad de manifestación expresa del perjudicado, a menos que medie renuncia o reserva expresa de la misma por dicho perjudicado<sup>25</sup>. En el procedimiento penal es el Ministerio Público o la parte interesada, como acusador particular o actor civil, quienes ejercitan la acción civil, cuya regulación se contempla en los artículos 109 y siguientes de la LECr.

La acción civil -como hemos indicado más arriba- también puede deducirse separadamente de la penal, siempre que la parte perjudicada haya hecho reserva de acciones para ejercitarlas en el procedimiento civil correspondiente. Sin embargo, en este supuesto, aparte de los inconvenientes fácticos, tiene unas limitaciones legales: 1ª) Mientras esté pendiente la acción penal no podrá ejercitarse la civil hasta que aquella haya sido resuelta en sentencia firme (art. 111 LECr). 2ª) Si la acción penal termina por sentencia firme declaratoria de que no ha existido hecho de la que la civil pudiera originarse, no podrá ejercitarse la acción civil (art. 116 LECr).

Es claro que el ejercicio separado de la acción civil y de la penal es un camino tortuoso para obtener un justo resarcimiento en las infracciones contra los

---

<sup>24</sup> PORTELLANO DÍAZ, "Los nuevos delitos contra la propiedad industrial. Reflexiones de un mercantilista", en *RGD* (1996), pp. 720 ss.

<sup>25</sup> El Tribunal Supremo mantiene, en cuanto a renuncia de acciones, que la misma ha de ser clara, explícita y terminante, sin que pueda deducirse de actos de dudosa interpretación (SS de 30 de marzo de 1953, 12 de junio de 1958 y 30 de junio de 1965, entre otras).

derechos de propiedad industrial, por lo que es desaconsejable -salvo casos excepcionales- el ejercicio separado de referidas acciones.

## 9. PROCEDIMIENTO DE ADOPCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES

### 9.1. NATURALEZA

En caso de infracción o cuando exista el temor racional y fundado de que ésta va a producirse de modo inminente, el Órgano judicial competente podrá decretar, a instancia de parte, las medidas cautelares que, según las circunstancias, fuesen necesarias para la protección urgente de los derechos y en especial las previstas en el artículo 133 LP, que después analizaremos.

Estas medidas están previstas para causas civiles, aunque también podrían aplicarse en procedimientos penales, dado que el artículo 133 de la LP alude a quien ejercite acciones previstas en referida Ley, y el artículo 62 de la misma alude a cualquier clase de acción, por lo que debe comprenderse también las penales. En cualquier caso, como estamos en la tutela civil nos atenderemos al procedimiento civil. Las medidas a adoptar son las que estime conveniente el Tribunal, sin atenerse estrictamente a las previstas en el artículo 134 de la LP.

Hay que buscar la justificación de estas medidas en el carácter peculiar de las infracciones de los derechos de propiedad industrial y en la necesidad que se tiene en muchos casos de actuar de forma rápida y enérgica. De este modo, la LP instituye una serie de medidas que asimila a las previstas en la Ley de Enjuiciamiento Civil para el aseguramiento de obligaciones de dar cosas específicas, hacer y no hacer. El éxito de la aplicación de estas medidas dependerá en muchos casos de la oportunidad de su solicitud, de la forma en que se solicite y del criterio abierto de la autoridad judicial.

Por tanto, en cuanto a su naturaleza, hay que significar que estas medidas se caracterizan por:

- a) Ser potestativas del órgano judicial.
- b) Su adopción es a instancia de parte.
- c) Pueden ser previas, simultáneas o posteriores al proceso que se incoe.
- d) Están encaminadas a proporcionar una protección urgente y preferente.
- e) Son de *numerus apertus*, en cuanto que el Juez puede adoptar cuantas sean necesarias según las circunstancias (art. 134 LP).

## 9.2. MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS EN LA LEGISLACIÓN DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

La autoridad judicial cuenta con total libertad para adoptar medidas necesarias, según las circunstancias y el caso. No existe un *numerus clausus* legal. Sin embargo, ha de pensarse que las medidas que no estén especialmente tipificadas contarán con mayores dificultades a la hora de ser admitidas por el Órgano judicial competente. En cualquier caso, debemos concluir que el Tribunal tendrá en este supuesto un gran margen de discrecionalidad.

El artículo 134 LP prevé la posibilidad de adoptar las siguientes medidas:

1ª) “La cesación de los actos que violen el derecho del peticionario”.

Esta medida tiene una gran finalidad preventiva y es, *a priori*, la que quizá los Tribunales tarden más en conceder, habida cuenta que si se decreta la intervención de los ingresos, o si se exige afianzamiento al demandado para responder de los daños causados, no debe necesariamente suspenderse la actividad, salvo que lo que sea de gran utilidad la medida.

2ª) “La retención y depósito de los objetos producidos o importados con violación de su derecho, y de los medios exclusivamente destinados a tal producción o a la realización del procedimiento patentado”.

En este supuesto, y a tenor de lo establecido en el art. 1.428,5º de la LEC, el demandado podrá oponerse a la adopción de esta medida mediante el compromiso de indemnizar los daños y perjuicios que puedan ocasionarse al actor, para lo cual deberá ofrecer fianza -a excepción de la personal- o aval bancario suficientes para responder de los mismos. La presentación de aval o fianza no personal será la forma más elegida en la práctica por los demandados para sustraerse a la intervención o depósito de los ingresos obtenidos, dado que al tener que ser consignadas dichas cantidades, la devolución de las mismas, en el supuesto que procediera, sería más lenta, en tanto que con el aval se cubrirían de forma segura las responsabilidades a que hubiere lugar sin intervención de numerario efectivo.

3ª) “El afianzamiento de la eventual indemnización de daños y perjuicios”.

Esta medida es muy útil pero de difícil aplicación, salvo que se cuantifique de forma aleatoria el montante de la fianza.

4ª) “Las anotaciones registrales que procedan”.

Tendrá como finalidad anotar en el Registro las reclamaciones emprendidas para evitar la protección de terceros.

Además de estas medidas, el Órgano judicial correspondiente podrá decretar otras tendentes a salvaguardar los derechos de propiedad industrial. Entre las medidas no reguladas especialmente por la Ley, podría estar la del precinto de los aparatos utilizados o material empleado en la infracción. De esta forma, el propio demandado quedaría exonerado de las obligaciones que como depositario tendría en el supuesto de remoción o depósito judicial, para el caso de que, a falta de otras personas, se tuviera que constituir en depositario.

### 9.3. PROCEDIMIENTO

Las medidas cautelares de protección urgente de los derechos de propiedad industrial podrán acordarse en el curso de un procedimiento civil, bien al tiempo de interponer la demanda o durante la sustanciación del mismo o bien solicitarse previamente a la interposición de la demanda (art. 133.2 LP).

#### 9.3.1. *Competencia*

El conocimiento de este tipo de procedimientos está encomendado a la Jurisdicción ordinaria (art. 123 LP), siendo Órgano judicial competente el que haya de entender de la acción principal (art. 133 LP); esto es, el Juez de Primera Instancia de la ciudad sede del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma correspondiente al domicilio del demandado (art. 125.2 LP).

#### 9.3.2. *Legitimación*

La adopción de estas medidas cautelares podrá ser solicitada por el que vaya a ejercitar una acción de las previstas en la Ley, siempre que justifique la explotación industrial en España de la patente objeto de la acción o el desarrollo de los preparativos serios y efectivos a tales efectos (art. 133.1 LP). Debemos considerar que también será extensiva esta legitimación al titular de una marca explotada en España (art. 40 LM), en cuanto le sea de aplicación.

#### 9.3.3. *Postulación y dirección letrada*

No será precisa la intervención de Abogado y Procurador cuando se recaben medidas cautelares con carácter previo a un procedimiento (art. 135 LP, que no



lo exige). Sin embargo, no podrá, lógicamente, solicitarlas por sí el interesado o su representante en el supuesto de que se insten en el curso de una demanda principal (por remisión a la LEC del artículo 125.4 de la LP), con la excepción de que se trate de un procedimiento seguido por los trámites del juicio verbal (arts. 4 y 10 LEC). En la práctica, no obstante, es impensable la presentación de estas medidas sin postulación procesal y dirección técnica de letrado.

#### 9.3.4. Trámites

El procedimiento cautelar se iniciará con un escrito (solicitud) en el cual el peticionario concretará las medidas que solicite, en relación con los actos de que se trate, y propondrá las pruebas que estime conveniente, acompañando la de carácter documental (art. 135.1 LP). El artículo 1428,1º de la LEC exige la presentación de un principio de prueba por escrito del que aparezca con claridad la existencia de infracción o que funde el temor de producirse. Se trata de justificar el presupuesto del *fumus boni iuris*. El término “escrito” ha de entenderse en sentido amplio, por lo que tendrán la consideración de “documentos”: películas cinematográficas, videogramas, registros sonoros, e incluso reproducciones escritas de manifestaciones de testigos<sup>26</sup>.

Dentro de los cinco días siguientes al de la presentación del escrito, el Juez acordará la práctica de las pruebas que estime por conveniente (art. 135.1 LP), que deberán practicarse en el plazo de veinte días (art. 135.3 LP), no siendo recurribles las resoluciones del Juez admitiendo o denegando las pruebas (art. 135.4 LP).

Aunque la LP no establece expresamente nada al respecto, hay que entender que deberá darse traslado de la solicitud a la otra parte (art. 24 CE), pues en el ordinal 2º del artículo 135 de la LP, alude a la presentación de documentos y manifestaciones de las partes, lo cual no podrá tener lugar si la demandada no ha sido oída.

Dentro de los seis días siguientes a la finalización de período probatorio, se celebrará una comparecencia con las partes (art. 135.5 LP).

---

<sup>26</sup> Puede verse para cuestión análoga de los derechos de propiedad intelectual: V. MORENO CATENA, en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Ed. Tecnos, Madrid 1989, p. 1713.

El Juez dictará auto dentro de los seis días siguientes a la celebración de la comparecencia. Esta resolución no prejuzgará la que pueda dictarse en el procedimiento de fondo, según lo preceptuado en el artículo 136.2 LP.

En la resolución, el Juez, si lo considera necesario, podrá exigir al solicitante fianza bastante para responder de los daños y perjuicios que eventualmente puedan ocasionarse, siendo necesario oír a ambas partes (cfr art. 137 LP).

Cuando la solicitud se presente al tiempo de proponer la demanda en juicio ordinario o durante la sustanciación del mismo, el Juez mandará formar pieza separada para la tramitación de este incidente (art. 133.2 LP).

El demandado podrá oponerse a las medidas solicitadas o pedir que se alcen las acordadas, bien por estimar que no son procedentes o porque se comprometa a indemnizar los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse al solicitante o actor, para lo cual deberá ofrecer fianza -a excepción de la personal- o aval bancario suficientes para responder de los mismos.

La solicitud de medidas cautelares podrá ser reiterada cuantas veces lo considere necesaria el interesado, siempre que aparezcan hechos nuevos relativos a la infracción u obtuviere pruebas de las que hubiese carecido anteriormente.

De solicitarse las medidas de forma previa a la interposición de la demanda, habrá de interponerse ésta dentro de los dos meses siguientes a su concesión (art. 139.1 LP).

El auto que resuelva sobre las medidas cautelares será apelable en un solo efecto (art. 1428, 6º LEC).

## 10. ACCIÓN DE JACTANCIA

Una forma de protección indirecta del derecho de propiedad industrial desde el punto de vista civil, aunque francamente en desuso, es el ejercicio de la acción de jactancia, dirigida contra aquél que se vanaglorie de ser titular de derechos sobre obras amparadas por la propiedad industrial. En virtud del ejercicio de la acción de jactancia, puede conseguirse que la persona que incurra en tales conductas sea condenada a guardar perpetuo silencio, caso de que no acredite ser inventor de la obra o titular efectivo de los derechos de propiedad industrial cuestionados. De este modo, el titular efectivo de los derechos de propiedad industrial obtendrá seguridad jurídica frente a todos, al poner en evidencia al jactancioso.

La acción de jactancia se regula en la Ley 46, Título II, Partida Tercera de la

Ley de Partidas, y si bien ni el Código civil ni la Ley de Enjuiciamiento Civil la reconocen, ni dicen nada acerca de la misma, la jurisprudencia de la Sala I del Tribunal Supremo tiene declarada la vigencia de la meritada Ley 46 a los efectos que le son propios: "Que el que se jacta de un derecho lo ejercite en el término que se le fije y de no hacerlo así se le impone perpetuo silencio"<sup>27</sup>. Esta acción ha venido siendo admitida por la jurisprudencia para los supuestos de propiedad, derechos reales e incluso derechos de crédito, y es aplicable al ámbito de los derechos de propiedad intelectual a tenor de lo dispuesto en el artículo 429 del CC.

## 11. ACCIÓN EN BASE A CULPA AQUILIANA

La obligación de indemnizar los daños y perjuicios causados, mediando culpa o negligencia, consagrada en el artículo 1902 del CC, representa la forma más general de protección de intereses jurídicos en nuestro ordenamiento jurídico, y constituye un auténtico cajón de sastre, al que puede recurrirse en los supuestos de lesión de intereses o derechos subjetivos, dado que la protección no se dispensa en base a un derecho subjetivo, sino en virtud del principio *nemo neminem laedere*<sup>28</sup>.

Este medio de defensa podría ejercitarse incluso por el titular protegido por los derechos de autor; sin embargo, hay que concluir que, existiendo una amplia tutela en nuestro Ordenamiento jurídico, sería impensable que una titular pudiera verse compelido a ejercitar esta acción, máxime cuando la misma prescribe al año (art. 1968,2º).

CARRASCO PERERA, con ocasión de los derechos de autor -que *mutatis mutandis* podría aplicarse a la propiedad industrial- ha venido a significar que el ejercicio de esta acción podría plantearse, entre otros, en alguno de los siguientes supuestos:

a) La lesión no usurpatoria de un derecho de explotación, esto es, cuando se trate de lesión lateral de algún titular de derechos relacionado con los de propiedad industrial, así quien modifica una obra protegida lesiona al titular del

<sup>27</sup> Cfr. las Sentencias del Tribunal Supremo de 27 de septiembre de 1912, 15 de junio de 1946, 26 de junio de 1969, 18 de noviembre de 1974 y 20 de mayo de 1988, entre otras.

<sup>28</sup> Puede verse A. CARRASCO PERERA, en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Ed. Tecnos, 1989, p. 1653

derecho, pero daña *ex* artículo 1902 al fabricante.

b) El daño a los derechos del cedente de un derecho de explotación que repercute en la imposibilidad de prestación al cesionario, o en la defectuosidad de la misma, también es un daño sancionable por el artículo 1902.

En estos supuestos las indemnizaciones seguirían la vía de los artículos 1106 y 1107 del CC.

## 12. ACCIONES POSESORIAS: INTERDICTOS

Dentro del abanico de acciones civiles que todo titular de un derecho de propiedad industrial puede ejercitar, hay que incluir aquellas tendentes a defender la mera posesión del derecho, esto es, las acciones interdictales, y dentro de esta categoría, los interdictos básicamente posesorios, como son los de reterner y recobrar.

La utilización judicial de interdictos posesorios viene autorizada por los artículos 62 LP y 35 LM que determinan un régimen libre de acciones civiles, sin necesidad de atenerse a las establecidas en la Ley especial. El ejercicio de cualquier derecho de propiedad industrial es estable y continuado, y no se agota en un solo acto de realización, por lo que admite la tutela interdictal en defensa de esa tenencia o posesión como cualquier otro derecho personal u obligacional de análoga naturaleza, dado que no ha de entenderse limitada la defensa interdictal a derechos o hechos de contenido real.

El interdicto de retener será aplicable cuando el titular de un derecho de propiedad industrial se vea perturbado por actos que manifiesten la intención de inquietarle; esto es, cuando exista una perturbación o inquietación en el ejercicio del mismo o se tenga fundados motivos para creer que la habrá (art. 1651 LEC). La sentencia que declare haber lugar al interdicto de retener madará mantener al titular en la posesión y requerir al perturbador para que en lo sucesivo se abstenga de cometer tales actos (art. 1658 LEC)<sup>29</sup>.

El interdicto de recobrar procederá cuando haya existido un despojo en la posesión o tenencia (disfrute) del derecho de propiedad industrial. La sentencia dispondrá que se reponga en el derecho al titular despojado, y se le condenará al despojante al pago de las costas, daños y perjuicios, y devolución de los frutos que

---

<sup>29</sup> Cfr. HERNANDEZ GIL, A., *La Posesión* (Obras Completas, II), Madrid, 1987, pp. 613 y ss.

hubiere percibido (arts. 1651 y 1658 de la LEC). La tasación de daños y perjuicios se acomodará al procedimiento previsto en el art. 1649 de la LEC (art. 1661, 2º LEC). En la valoración de los daños y perjuicios se seguirá la vía de los artículos 1106 y 1107 del CC, y no las privilegiadas de los artículos 66 LP y 38 LM.

Estas acciones interdictales constituirán una mera tutela provisional, ya que las sentencias, en uno y otro caso, contendrán la fórmula “sin perjuicio de tercero” (art. 1658, 3º LEC).

No cabe duda que estas acciones judiciales son unos instrumentos jurídicos que podrán ser utilizados por los particulares afectados, pero que, en la práctica, quedarán relegados a segundo plano, habida cuenta que las medidas cautelares previstas en los arts. 133 y ss. LP se revelan como remedios más rápidos y expeditivos que los interdictos. Quizá el ejercicio de la acción interdictal quedará reducido a situaciones extremas, como en las hipótesis que el Juez no admitiera las medidas cautelares, porque no se dispusiera, p. ej., de ningún medio de prueba preliminar.

### **13. JURISDICCIÓN Y NORMAS PROCESALES EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL**

#### **13.1. COMPETENCIA OBJETIVA Y TERRITORIAL**

El conocimiento de todos los litigios que se susciten como consecuencia del ejercicio de acciones, de cualquier clase y naturaleza que sean, derivadas de la aplicación de las leyes sobre propiedad industrial, corresponde a los órganos de la Jurisdicción ordinaria (art. 123 LP).

Es Juez competente el de Primera Instancia de la ciudad sede del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma correspondiente al domicilio del demandado. Se prevé la posibilidad de que sea designado uno con carácter permanente, donde hubiere varios, por el órgano judicial competente (art. 125.2 LP), con lo que se pretende especializar a un Juez en materia tan específica y puntual como son los derechos de propiedad industrial.

#### **13.2. LEGITIMACIONES**

Están legitimados activamente para plantear procedimientos civiles:

- a) El titular de un derecho de propiedad industrial.

b) El concesionario de una licencia exclusiva, que podrá ejercitar la acción en nombre y derecho propio, salvo pacto en contrario. No podrá, sin embargo, el concesionario de una licencia no exclusiva (art. 124.1 LP).

c) El licenciatario, cuando no estando legitimado -de conformidad con lo establecido en el apartado b)- y haya requerido al titular del derecho el ejercicio de la acción, éste no la haya ejercitado en el plazo de tres meses (art. 124.2 LP).

En cualquier caso, el licenciatario o concesionario que ejerza una acción en nombre propio deberá notificárselo al titular del derecho de propiedad industrial, el cual podrá personarse e intervenir en el procedimiento (art. 124.3 LP).

Debemos tener en cuenta que también será extensiva esta legitimación al titular o concesionario de una marca explotada en España a tenor del artículo 40 LM, en cuanto le sea de aplicación.

En cuanto a la legitimación pasiva será contra todo el que viole, usurpe, perturbe o explote ilegítimamente un derecho de propiedad industrial, siendo de aplicación a tales efectos el artículo 126 LP que establece que la persona frente a la que se ejercite una acción por violación de los derechos de propiedad industrial podrá alegar, en toda clase de procedimientos, por vía de reconvencción o por vía de excepción, la nulidad total o parcial de la patente del actor, de conformidad con las normas del Derecho procesal común.

### 13.3. POSTULACIÓN Y DIRECCIÓN LETRADA

Será precisa la intervención de Abogado y Procurador, dado que el procedimiento por el cual deben tramitarse las demandas, con carácter general, es el de menor cuantía (art. 125.1 LP), y en este caso rigen las normas específicas de la Ley de Enjuiciamiento Civil (arts. 4 y 10).

### 13.4. TRÁMITES Y RECURSOS

Todos los litigios civiles que puedan surgir al amparo de la Ley de Patentes y de Marcas se tramitarán por el procedimiento ordinario de menor cuantía (art. 125.1 LP).

Ha de entenderse que, cuando se ejercite una acción relativa a derechos de propiedad industrial que no esté específicamente tipificada en las leyes especiales sobre propiedad industrial, deba seguirse el trámite previsto en cada caso concreto para el ejercicio de esa acción: por ej., la acción interdictal.

Es plausible la redacción del artículo 126 LP, que permite a la persona frente a la que se ejercite una acción por violación de los derechos de propiedad industrial podrá alegar, en toda clase de procedimientos, por vía de reconvencción o por vía de excepción, la nulidad total o parcial de la patente del actor, de conformidad con las normas del Derecho procesal común. Esta facultad significa que se releva a un demandado de tener que acudir a la reconvencción para obtener la declaración de nulidad de derechos de propiedad industrial (patente, marca, etc.), lo que facilita el procedimiento y le hace más ágil y económico.

Las resoluciones de los Jueces de Primera Instancia serán apelables ante la Audiencia Provincial de su sede (Sala de lo Civil), y las dictadas por ésta podrán recurrirse en casación con sujeción, en ambos casos, a lo dispuesto sobre esta materia por la Ley de Enjuiciamiento Civil (art. 125.3 LP). En principio, serán recurribles las que tengan un interés económico superior a seis millones de pesetas o de cuantía indeterminada de difícil estimación (art. 1687 LEC).

La Ley de Enjuiciamiento Civil será subsidiaria de las normas procedimentales contenidas en la legislación especial de propiedad industrial (art. 125.4 LP).

#### **14. LA PROTECCIÓN PENAL: LAS INFRACCIONES CONTRA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL COMO DELITOS "SUI GÉNERIS"**

Las infracciones punitivas contra la propiedad industrial debe configurarse como delitos especiales, en la consideración de que las conductas incriminadas atacan no sólo facultades patrimoniales o ideales de su titular o inventor, sino que también tienen trascendencia social, dado que con la tutela de los derechos de propiedad industrial se protegen, además, intereses científicos y técnicos de honda incidencia social, por lo que su encuadre reclama un título autónomo y especial, habida cuenta la dificultad de asimilarlos a otras conductas actualmente perseguidas.

En lo que respecta al Derecho español, hay que significar que el mayor avance cualitativo se produce con la reforma del Código Penal de 1963<sup>30</sup>. La mayoría de los tratadistas están de acuerdo en afirmar que la reforma meritada, con la

---

<sup>30</sup> Con anterioridad a esta normativa y en lo relativo al objeto de los delitos contra la propiedad industrial, puede consultarse: MASCAREÑAS, *op. cit.*, pp. 39 y ss.

sustitución léxica del giro verbal “cometer defraudación” por el verbo “infringir”, otorgó a dicho precepto un mayor radio de acción<sup>31</sup>. Por ende, tal sustitución no había de entenderse como continuidad de la situación anterior, tal como opinaba QUINTANO RIPOLLÉS<sup>32</sup>. En efecto, si el legislador consideró conveniente reemplazar la terminología fue porque quiso dotar al antiguo artículo 534 (precepto penal en blanco) de un mayor alcance en lo atinente a la tipicidad. De este modo, dicho artículo adquirió un marcado carácter progresista en la protección de la propiedad industrial e intelectual, que, en cierta medida, le hacía capaz de acoger en su espíritu la gama de valores morales implícitos en estas propiedades especiales, todavía desconocidos en las Leyes civiles de protección.

La acción consistía en “infringir intencionadamente los derechos de propiedad industrial”. Infringir, en sentido legal, vale tanto como quebrantar una norma o prescripción -positiva o negativa- de conducta. Y aquí, al analizar esta expresión, es donde únicamente pudieran tener cabida las reseñadas palabras de QUINTANO sobre el vacío del artículo 534 del CP. La tipicidad en blanco podía calificarse de vacía, y podía también significar que no toda infracción de las múltiples facultades reconocidas en la legislación especial constituía delito<sup>33</sup>. Pero de ahí a pensar que la situación alcanzada con la reforma, en lo tocante a la tipicidad, había de ser forzosamente la misma que antes de la revisión, media un abismo, ya que la reforma de 1963 del CP dio al artículo 534 un nuevo contenido, capaz de poder amparar en su tenor cualquier ampliación de derechos que una futura ley sobre la materia pudiera establecer. Se ha de reconocer, además, que en la legislación anterior al año 1963 no se planteaba el problema de la espiritualidad del derecho de autor, dado que, de una parte, la acción venía referida no a la infracción de los derechos del inventor o titular de los derechos de propiedad industrial, sino a cometer alguna defraudación de los mismos<sup>34</sup>, siendo patente que el empleo del término defraudación en el tipo permitía

---

<sup>31</sup> DIAZ VALCÁRCCEL, *La revisión del Código Penal*, Barcelona, 1963, p. 263; A. MISERACHS RIGALT, "Delitos contra la propiedad intelectual", en N.E.J., VI (1954), pp. 677 y ss.; SÁNCHEZ ARROYO, *op. cit.*, p. 82.

<sup>32</sup> A. QUINTANO RIPOLLÉS, *Tratado de la Parte Especial del Derecho Penal*, III, Madrid, ed. 1978, pp. 597 y ss.

<sup>33</sup> A este respecto sigue la opinión sostenida por DÍAZ VALCÁRCCEL, en *op. cit.*, p. 263.

<sup>34</sup> Véase GIMÉNEZ BAYO/RODRÍGUEZ-ARIAS BUSTAMANTE, *La propiedad intelectual*, Madrid, 1949, p. 313.



sostener una interpretación de éste que incluyera la idea de que en él se castigaba nada más que el lucro económico ilícito en perjuicio de otro<sup>35</sup>, y, de otra parte, las infracciones que nos ocupan se integraban en la sección de las estafas<sup>36</sup>. Ahora bien, al prescindir del verbo “defraudar” sustituyéndolo por el de “infringir”, mucho más amplio, que abarca incluso las infracciones de matiz no económico, ya no podría afirmarse que resplandeciera en él de forma exclusiva la finalidad económica de la acción<sup>37</sup>.

Desde nuestro punto de vista, la reforma de 1963, relativa al antiguo artículo 534 del CP, supuso un gran avance en la protección de los derechos de propiedad industrial, al mismo tiempo que, como tal precepto en blanco, representaba una enérgica reivindicación de cara a la promulgación de nuevas leyes más acorde con las nuevas tendencias doctrinales.

No es difícil advertir las diferencias que a este Código le separan de su anterior. El artículo 533 pasa a integrar el número 534, en el que se aprecian innovaciones tales como: a) incremento de la cuantía de la sanción pecuniaria; b) creación de una nueva figura agravada, calificada por la reincidencia; c) incriminación dolosa, al exigir el tipo subjetivo de la infracción intencionada; d) sistemáticamente se creó en el Libro II, título XIV, capítulo IV una nueva sección, la tercera, para recoger los delitos contra los derechos de autor y la propiedad industrial, desgajándola de la sección de las “estafas y otros engaños”, dado que no puede apreciarse engaño en la comisión de estos delitos, y e) espiritualización del derecho al tutelarse las facultades morales más nítidamente.

El Código de 1973, según Texto Refundido aprobado por D. 3096/1973, de 14 de septiembre, mantuvo la estructura del anterior, y es a raíz de la reforma punitiva introducida por la L.O. de 6/87, de 11 de noviembre, cuando se producen modificaciones aunque las mismas afectan casi en exclusiva a la tipificación de los derechos de autor y afines<sup>38</sup>, habida cuenta que la protección

---

<sup>35</sup> En este sentido M. DANVILA COLLADO, *La propiedad Intelectual*, Madrid, 1882, p. 662.

<sup>36</sup> Por la que conceptualmente suele entenderse la idea de un perjuicio patrimonial causado mediante engaño. Cfr. J. ANTÓN ONECA, “Estafa”, en NEJ, IX, (1958), pp. 56 y ss., especialmente las pp. 67 y ss.

<sup>37</sup> Cfr. E. SÁNCHEZ ARROYO, *op. cit.*, p. 84.

<sup>38</sup> Sobre el particular, puede verse: J.A. VEGA VEGA, *La protección de la propiedad intelectual*, en *Revista de Estudios Económicos y Empresariales*, núm. 7 (1995), pp. 129-171; IDEM, *Derecho de autor*, cit., pp. 204 y ss.

penal de la propiedad industrial prácticamente no se ve alterada: únicamente se suprime la agravante específica de reincidencia y se destina un artículo autónomo a su protección (el art. 534), separándose en distintos preceptos la protección a la durante tantos años “siamesa” propiedad intelectual. Sin embargo, dicho precepto permanece como ley penal en blanco, sin diversificar las distintas conductas, con la consiguiente inseguridad jurídica, al tener que integrar el tipo con las leyes civiles de la materia, entre las que cabe nombrar: El Estatuto de la Propiedad Industrial, de 26 de julio de 1929 (Texto Refundido de de 30 de abril de 1930, con las modificaciones del Decreto de 26 de diciembre de 1947), en los preceptos no derogados por las leyes de Patentes y de Marcas; Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, y su Reglamento de 10 de octubre de 1986, modificado por R.D. de 2 de febrero de 1996; Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, y su Reglamento de 18 de mayo de 1990; Ley de 2 de mayo de 1975, sobre creación del Registro de la Propiedad Industrial -hoy Oficina Española de Patentes y Marcas-, y su Reglamento de 17 de junio de 1977, modificado por R.D. 26 de febrero de 1996. Todo ello, por citar la principal normativa nacional, a la que habría que añadir los numerosos tratados internacionales aplicables a la materia, como el Convenio de la Unión de París, de 20 de marzo de 1983 (texto de Estocolmo de 14 de julio de 1967, ratificado el 13 de diciembre de 1971); Convenio de Munich de 1973, sobre patentes; Convenio de Luxemburgo, de 15 de diciembre de 1975, sobre la Patente Comunitaria; Tratado de Cooperación en materia de patentes (PCT), elaborado en Washington el 19 de junio de 1970, con modificaciones de 1979 y 1984, y su Reglamento de ejecución, Instrumento de 13 de julio de 1989, sin olvidarnos del R.D. de 3 de julio de 1995, dictado para aplicación del PCT y que desarrolla la Ley y el Reglamento de Patentes; Conferencia de Niza, de 15 de junio de 1957, texto revisado de Estocolmo de 1967 y Ginebra de 1977, en vigor en España desde el 9 de mayo de 1979, sobre marcas de fábrica o comercio, etc. etc.

Por su parte, el vigente Código Penal aprobado por L.O. 10/95, de 23 de noviembre, encuadra los delitos que nos ocupan en el capítulo XI, del Libro II, junto a las infracciones punitivas relativas al mercado y a los consumidores. La primera sección del capítulo se destina a los delitos relativos a la propiedad intelectual, abarcando los artículos 270 a 272, y la sección segunda se dedica a los delitos contra la propiedad industrial, cuya regulación se extiende a los artículos 273 a 276.

## 15. LA TIPIFICACIÓN DE LAS ACCIONES DELICTIVAS

A lo largo de la historia de la legislación sobre la propiedad industrial, se han venido enmarcando las diferentes conductas delictivas en una misma figura o tipo y, por ende, sancionándose con una misma pena<sup>39</sup>. El equívoco no podía ser mayor, dada la multiplicidad de figuras que pueden ocasionarse con motivo de la violación de los derechos en examen, en virtud de la disparidad de formas que pueden revestir los ataques. Afortunadamente, en las legislaciones modernas, aunque no con la rotundidad necesaria, se aprecia un intento de diversificar figuras autónomas de delitos contra la propiedad industrial, a fin de concretar cada violación de estos derechos en un determinado tipo, de acuerdo con el perjuicio ocasionado, modalidades de comisión o trascendencia social.

Es evidente que no todos los delitos cometidos contra la propiedad industrial tienen la misma gravedad, ya se atienda a las ínsitas facultades -patrimoniales y espirituales del inventor-, ya a su trascendencia social. La gravedad o levedad de la infracción vendrá determinada por una serie de presupuestos. En primer lugar, el presupuesto material del interés crematístico titular del derecho<sup>40</sup> (inventor o causahabiente). En segundo lugar, el atentado contra el honor, verdad o nombre del inventor debe tener justa correspondencia en la determinación de la naturaleza de la violación, en atención a las facultades espirituales del inventor. Por último, el daño social ha de ser ponderado a la hora de la exacta tipificación de una conducta infractora de tales derechos. Toda esta suma de elementos debe proporcionar con equidad un resultado justo: la penalidad, concretada de tal forma que se hayan sopesado todos los elementos que configuran el tipo delictivo<sup>41</sup>.

---

<sup>39</sup> Para este epígrafe puede verse J.A. VEGA VEGA: "Consideraciones de Política Criminal sobre el plagio como infracción de los derechos de autor", en *Revue Internationale de Droit Penal* (1978), núm. 1, pp. 389 y ss.

<sup>40</sup> PANEL, *op. cit.*, pp. 84 ss.

<sup>41</sup> MASCAREÑAS, *op. cit.*, pp. 67 y ss.

## 16. EL CÓDIGO PENAL DE 1995

### 16.1. ALCANCE DE LA REFORMA

La tutela penal de la propiedad industrial ha sufrido con la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, de Código Penal, una reforma sustancial, al modificarse la tipificación, dedicándose la sección segunda, del capítulo el XI, del Libro II, a los delitos relativos a la propiedad industrial. Esta modificación, al igual que la de 1987 para la propiedad intelectual, supone un avance en la catalogación de los delitos contra la propiedad industrial.

No es difícil advertir las diferencias que a estos preceptos les separan de su anterior regulación: a) Se establecen dos secciones distintas para regular la protección de la propiedad industrial y la intelectual. b) Resulta positivo la segregación en distintos artículos de la protección dispensada a la propiedad industrial, ya que ello permite establecer con más detalle las garantías jurídicas de las facultades protegidas. c) Resulta negativo, por contra, que en cuanto a propiedad industrial no se haya hecho referencia a la responsabilidad civil prevista en leyes especiales de la materia, tal como hace el art. 272 para la propiedad intelectual. d) Es de apreciar una falta de especificación típica de los derechos morales del inventor, ya que su protección -aunque puede considerarse incluida- se hace siempre desde la óptica de la protección de los derechos patrimoniales de los titulares de los derechos de propiedad industrial, entre los que, lógicamente, cabe incluir al inventor.

### 16.2. INCRIMINACIÓN DOLOSA

En lo atinente a propiedad industrial, la reforma de 1987 mantenía la incriminación dolosa de los delitos contra la propiedad industrial: "El que infringiere intencionadamente los derechos de propiedad industrial". Esta expresión se correspondía con el párrafo 2º del artículo 534 de los textos penales de 1963 y 1973, por lo que no existía modificación alguna en cuanto a la culpabilidad<sup>42</sup>.

---

<sup>42</sup> Es oportuno resaltar que con la reforma de 1987, la tutela penal de la propiedad intelectual si había sufrido modificación en cuanto a la culpabilidad, dado que la incriminación dolosa iba referida a la realización de las conductas del tipo (reproducir, plagiar, importar, etc.) y no a la

La primera duda que planteaba el adverbio “intencionadamente” era la de la amplitud que deba otorgarse al mismo. No se trataba de si la voz intención había de tomarse en su acepción amplia o restringida, sino que, admitiendo el segundo sentido, esto es, que en dicho término se englobaba el dolo directo, con exclusión de la comisión culposa, lo que en verdad interesaba dilucidar era si “intencionadamente” equivalía a “conscientemente”, sin más agregados psicológicos, o sí, por el contrario, había de asignarse a dicho término un matiz de conciencia defraudatoria, sin perjuicio de los genuinos de representación y voluntad implícitos en el mismo.

La conclusión que se nos ofrecía, teniendo en cuenta las distintas opiniones doctrinales, era afirmar que la expresión referida había de entenderse como “conscientemente”, y nada más, salvo, como es natural, el elemento volitivo anejo a toda intencionalidad y cuya presencia en la misma no ofrece obstáculos especiales. Había de entenderse, en suma, que el agente tenía conocimiento (elemento intelectual) del significado de la acción (sabía que estaba realizando una conducta de reproducir, imitar marcas, utilizar patentes ajenas, etc., sin la autorización del titular), y a la vez quería con su proceder (elemento volitivo) la ejecución de esa conducta<sup>43</sup>. Esto es, se trataba del dolo natural, simplemente.

Por esta razón el Nuevo Código Penal no introduce el término intencionadamente en todas las conductas, puesto que la expresión “intencionadamente o la expresión análoga “a sabiendas” se reservan a comercialización (art. 274.2) o utilización en el tráfico económico de una denominación de origen (art. 275). No obstante, el legislador en la protección de la propiedad industrial exige casi siempre el conocimiento del registro de propiedad industrial.

---

infracción de los derechos de autor, con lo que se introducía un nuevo matiz que lo alejaba de su significación anterior. Esto no ocurrió con la protección de la propiedad industrial que se mantiene con el mismo tenor. Cfr. J.A. VEGA VEGA, *Derecho de Autor*, Ed. Tecnos, Madrid, 1990, pp. 231 ss.

<sup>43</sup> Puede verse J.A. VEGA VEGA, *Derecho de Autor*, cit., pp. 231 y 232.

## 17. CONDUCTAS INCRIMINADAS

El Nuevo Código Penal, a semejanza de la regulación introducida por L.O. 6/1987 en el Código Penal de 1973 para la propiedad intelectual, desciende -por primera vez en la historia legislativa- al desarrollo de un catálogo de conductas a la hora de tipificar las infracciones contra la propiedad industrial. Esta actitud del legislador es plausible, dado que de esta manera es más fácil conocer cuáles son los actos sancionados por la Ley. Con esta forma de tipificación concreta, se abandona la característica de precepto penal en blanco que tenía el artículo 534 del Código Penal de 1973, antes y después de la reforma de 1987. Sin embargo, habida cuenta que la Ley penal va a la zaga de la Ley civil, el tipo habrá que integrarlo en no pocos casos con elementos normativos que se contengan en las legislaciones específicas de propiedad industrial.

También resulta acertada la tipificación de conductas agravadas en base al daño moral o económico que se cause al titular o a la trascendencia social que suponga la infracción (Cfr. art. 276 CP).

## 18. TIPIFICACIÓN EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

### 18.1. INTRODUCCIÓN

El Código Penal de 1995 introduce una novedad importante en materia de propiedad industrial: El nuevo Texto legal, apartándose de los precedentes<sup>44</sup>, desciende al catálogo de tipificar las diversas conductas que puedan darse en la práctica como diferentes delitos contra la conculcación de los derechos cobijados bajo el rótulo, en función de la acción, trascendencia, intencionalidad, etc. El Código Penal ha dejado de ser una ley penal en blanco para descender al caso concreto, lo cual es plausible, ya que se consigue más garantías que la con los anteriores modelos de encuadre, al estar plenamente individualizado el tipo sin tener que acudir a colmar la norma penal con remisiones a otras leyes civiles. No obstante, dada la especialidad de esta materia, no será extraño que, en muchas ocasiones, hayamos de acudir a la ley civil para definir el tipo penal.

---

<sup>44</sup> MASCAREÑAS, *op. cit.*, pp. 75 y ss.

## 18.2. TIPOS BÁSICOS

Los tipos básicos establecidos como delitos contra la propiedad industrial son los siguientes:

### **A) *Protección de patentes, procedimientos objeto de patentes, modelos de utilidad o dibujos industriales o artísticos:***

1º.- El artículo 273.1 pena con multa de prisión de seis meses a dos años y multa de seis a veinticuatro meses, la fabricación, importación, introducción en el comercio o utilización de objetos amparados en una patente o modelo de utilidad, siempre que se den tres requisitos: a) Que se haga con fines industriales o comerciales; b) Ausencia del consentimiento del titular, y c) conocimiento del registro por el infractor.

2º.- Por su parte, el artículo 273.2 extiende dicha protección al que, de igual manera y para los citados fines, ofrezca la utilización de un procedimiento objeto de una patente, o posea, ofrezca, introduzca en el comercio o utilice el producto directamente obtenido por el procedimiento patentado.

3º.- En concomitancia con lo anterior, el artículo 273.3 dispone la misma sanción para las conductas de los anteriores párrafos referidos a modelos o dibujos industriales o artístico o topografía de un producto semiconductor.

El análisis de estos tipos son claros, lo que puede resultar difícil en la práctica es que puedan sancionarse muchas conductas infractoras de estos derechos de propiedad industrial, habida cuenta de la necesidad de que concurren todos los requisitos exigidos por el precepto para estar en presencia del tipo. Piénsese que el conocimiento del registro por el infractor no se presume, por lo que habrá que demostrarlo. De ahí que se necesite dejar bien claro en los objetos protegidos la existencia de su pertinente registro para desvirtuar su desconocimiento, de conformidad con el requisito exigido por el tipo.

### **B) *Protección de marcas y signos distintivos***

Por su parte, el artículo 274 establece la misma pena para las siguientes conductas:

17 1ª. Al que con fines industriales o comerciales, sin consentimiento del titular de un derecho registrado conforme a la legislación de marcas, y con conocimiento del registro, reproduzca, imite, modifique, o de cualquier otro modo utilice un signo distintivo idéntico o confundible con aquél, para distinguir los mismos o similares productos, servicios, actividades o establecimientos para los que el derecho de propiedad industrial se encuentra registrado (274.1).

2ª. Al que, a sabiendas, posea para su comercialización, o ponga en el comercio, productos o servicios con signos distintivos que, de acuerdo con el apartado anterior, suponen una infracción de los derechos exclusivos del titular de los mismos, aun cuando se trate de productos importados del extranjero. (274.2).

Nos remitimos a las consideraciones anteriores, sobre la dificultad de perseguir estas conductas, debido a las excesivas exigencias del tipo penal.

### C) *Protección de denominaciones de origen o indicación geográfica*

El artículo 275 aplica las mismas penas a quien intencionadamente y sin estar autorizado para ello, utilice en el tráfico económico una denominación de origen o una indicación geográfica representativa de una calidad determinada legalmente protegidas para distinguir los productos amparados por ellas, con conocimiento de esta protección.

Resulta redundante la exigencia de comisión intencionada y los elementos del tipo sin estar autorizado para ello y con conocimiento de esta protección.

### 18.3. TIPOS AGRAVADOS

De forma análoga a los delitos de propiedad intelectual, el artículo 276 del CP establece una serie de tipos agravados en los que la pena pasa a ser de prisión de dos a cuatro años, multa de ocho a veinticuatro meses e inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión relacionada con el delito cometido, por un período de dos a cinco años, cuando los delitos tipificados anteriormente revistan especial gravedad, atendiendo:

- a) al valor de los objetos producidos ilícitamente, o
- b) a la especial importancia de los perjuicios ocasionados.

Aunque la técnica tipificadora es criticable, podemos decir que se trata de dos tipos agravados, habida cuenta que las circunstancias correlativas a la especial



gravedad del delito son disyuntivas no copulativas. En consecuencia, si se dan las dos situaciones podemos considerar que el Juez tendrá facultad para endurecer la aplicación de la pena.

Ha preferido el legislador establecer un sistema rígido de tipificación de forma tal que se agravan los tipos básicos de conductas cuando concurren ciertos elementos o circunstancias que hacen la acción más reprobable, en consideración al alcance de la misma. De esta forma, se contemplan dos conductas agravadas, consistentes en realizar las conductas básicas del delito siempre que exista un alto valor de los objetos producidos ilícitamente o una especial importancia de los perjuicios ocasionados a los titulares. Estas agravaciones son nuevas en relación con el Código Penal anterior, que establecía un único tipo, con una única penalidad que obligaba al Juzgador a moverse dentro de la misma, de conformidad con las reglas generales de aplicación de las penas.

Con estas conductas agravadas parece, *prima facie*, que se pretende proteger más drásticamente los derechos patrimoniales. Sin embargo, una hermenéutica más ajustada del texto, también nos permite llegar a la conclusión de que el legislador también ha pretendido con este precepto dotar de una tutela más afectiva a los derechos morales en supuestos en que la conducta revista mayor relevancia.

La agravación se refiere a los delitos básicos siempre que revistan especial gravedad atendiendo a los criterios enunciados, por lo que debemos analizar esas circunstancias que modifican agravatoriamente el tipo:

#### A. *Valor de los objetos producidos ilícitamente*

En puridad, no determina el precepto que el beneficio obtenido posea especial trascendencia económica, por lo que habrá que entender que la expresión “valor de los objetos producidos” ha de interpretarse no de forma absoluta (p. ej., montante económico), sino también teniendo en cuenta aspectos concretos del caso (posibilidades de introducción en el mercado, coyuntura económica, anti-güedad del derecho, etc.). En cualquier caso, estará en manos de los tribunales la posibilidad de determinar en cada supuesto concreto cuándo se ha incurrido en este tipo penal, lo que nos llevaría a pensar que este precepto puede pugnar con el principio de legalidad, al no existir unos criterios claros de objetivación.

## B. Especial importancia de los perjuicios ocasionados

Esta modalidad de comisión reviste también una gran dificultad de cara a su concreción en la práctica. El artículo 276 exige que se haya causado un perjuicio de especial importancia. Al no determinarse la índole del perjuicio, pueden suscitarse varias cuestiones. La primera hace referencia a si el perjuicio inferido ha de ser de naturaleza moral o patrimonial. Y la segunda alude a quién debe ser el sujeto pasivo de los perjuicios.

Es claro que al exigir el precepto la existencia de un perjuicio, queda reducido el mismo al aspecto económico, dado que los perjuicios son siempre económicos, en tanto que los daños son morales. Esta interpretación se colige si comparamos el artículo 276 (propiedad industrial) con el 271 (derechos de autor). En el referido a los derechos de autor habla de daño, por lo que, al no distinguirse en el tenor de la norma, puede colegirse que se incurrirá en esta acción típica tanto cuando exista daño moral como patrimonial, en cambio en el artículo 276 se refiere a perjuicios, término de genuina significación crematística.

En lo atinente a la segunda cuestión, es decir quién debe ser el sujeto pasivo de los perjuicios, puede plantearse la duda de si esta modalidad únicamente admite como presupuesto la existencia de un perjuicio para el titular del derecho lesionado o si, por el contrario, también será relevante el daño o perjuicio social, en la medida que estas derechos tienen una honda incidencia social y afectan al mercado o a la credibilidad del sistema jurídico, por lo que pudieran darse consecuencias negativas para la sociedad. Es fácil deducir que en este caso la respuesta ha de ser la primera, ya que es claro que una interpretación correcta del precepto no ha llegado a incluir como posible “perjudicada” a la sociedad en sí misma, por lo que para no extender el precepto a supuestos no comprendidos en la norma, ha de concluirse que el sujeto pasivo del perjuicio coincidirá con el titular del derecho lesionado.

Para terminar con estos tipos agravados, digamos que, en concomitancia con los delitos de propiedad intelectual, en estos supuestos la pena se agrava y, además, se complementa con la de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión relacionada con el delito cometido. Asimismo, en tales hipótesis, el Juez podrá decretar el cierre temporal o definitivo de la industria o establecimiento del condenado por tiempo que no podrá exceder de cinco años (art. 276.2 CP).

#### 18.4. TIPO ESPECIAL: PROTECCIÓN DE LA DIVULGACIÓN DE PATENTES SECRETAS RELATIVAS A LA DEFENSA NACIONAL

Habida cuenta que pueden existir patentes secretas, que afectarían a la defensa nacional, el artículo 277 tipifica por primera vez en un Código Penal como delitos contra la propiedad industrial, la conducta consistente en divulgar intencionadamente la invención objeto de una solicitud de patente secreta, en contravención con lo dispuesto en la legislación de patentes, siempre que ello sea en perjuicio de la defensa nacional.

La pena es de prisión de seis meses a dos años y multa de seis a veinticuatro meses.

El tipo es divulgar la invención objeto de una solicitud de patente secreta, y por tanto afectaría a los titulares de los derechos de patentes o a funcionarios.

Consideramos que este delito para nada afecta a la propiedad industrial y debería haberse tipificado como delito contra la seguridad del Estado. En efecto, es claro que lo que se protege no es un derecho de propiedad industrial, puesto que si el titular de la patente divulga el objeto, puede incurrir en este delito. El designio último de la norma no es proteger derechos de invención sino secretos de Estado.

#### 18.5. EL CONSENTIMIENTO DEL TITULAR COMO ELEMENTO NEGATIVO DEL TIPO

A través de los preceptos en los que se tipifican los delitos contra la propiedad industrial, se pone de relieve que el consentimiento del titular del derecho está configurado como un elemento negativo del tipo. Así, para que tengan lugar las distintas conductas se exige obrar “sin consentimiento del titular de una patente o modelo de utilidad” (art. 273) o “sin consentimiento del titular de un derecho de propiedad industrial registrada” (art. 274), o bien “sin estar autorizado” (art. 275). Tanto en los preceptos que de forma expresa se alude al consentimiento o en aquellos otros en que se aplica por referencia a los tipos básicos (art. 276), se evidencia que la concurrencia del consentimiento del titular del derecho excluye el tipo del injusto.

Hay que tener en cuenta que el consentimiento del titular puede ser irrelevante en orden a la actividad ilícita civil en los supuestos en que se refiera a derechos morales que son, por naturaleza, inalienables e irrenunciables, pero,

desde el punto de vista penal, la concurrencia del consentimiento supondrá la inexistencia de tipo y, por ende, la ausencia de conducta delictiva.

## 18.6. CAUSAS DE EXCLUSIÓN DE LA ANTIJURIDICIDAD

El derecho de explotación económica de los titulares no es un derecho discrecional o absoluto. Las legislaciones han venido perfilando una serie de limitaciones o excepciones a las facultades ínsitas en los derechos de propiedad industrial en distintos supuestos, como actos no comerciales, fines experimentales, etc. La concurrencia de estos límites determinan la ausencia de antijuridicidad y, por consiguiente, la falta de desaprobación por el Ordenamiento jurídico<sup>45</sup>. Estas causas infieren fundamentalmente de la Ley de Patentes y de Marcas, limitando los derechos de patente. La justificación de la existencia de estas causas viene determinada por el *principio del interés preponderante*. Ante el conflicto surgido entre el derecho protegido y otros intereses de orden social o cultural de superior valor, es evidente que han de ser los derechos de propiedad industrial los que cedan, en la medida que no son derechos absolutos. Analicemos a continuación algunos límites de estos derechos que configuran causas de exclusión de la antijuridicidad.

### a) Actos realizados en un ámbito privado y con fines no comerciales

Los derechos conferidos por la patente no se extienden a los actos realizados en un ámbito privado y con fines no comerciales [art. 52.a) Ley de Patentes de 20 de marzo de 1986]. Por consiguiente el uso privado de un particular y siempre que el acto no sea objeto de utilización colectiva ni lucrativa no puede constituir delito. La utilización con fines no comerciales debe entenderse en el sentido de que el que utiliza una patente ajena no puede obtener un beneficio económico (así, un ahorro respecto de la compra de un modelo mercado está prohibido por la Ley).

### b) Actos realizados con fines experimentales que se refieran al objeto de la invención patentada [art. 52.b) LP].

### c) Preparación de medicamentos realizada en las farmacias extemporáneamente y por unidad en ejecución de una receta médica [art. 52.c) LP].

### d) Los que de buena fe hubieran viniendo explotando lo que constituya el objeto de la patente con anterioridad (art. 54).

---

<sup>45</sup> MASCAREÑAS, *op. cit.*, pp. 61-62.

e) Los límites a las marcas se contemplan en los artículos 32 y 33 de la Ley de Marcas de 10 de noviembre de 1988, que obviamente al restringir el derecho de utilización de marcas también supone un causa de exclusión de antijuridicidad.

#### 18.7. CUESTIÓN DE "LEGE FERENDA": LA FALTA PUNIBLE CONTRA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Si analizamos el Código Penal de 1944, observaremos que la defraudación de la propiedad industrial en cuantía determinada (hasta 500 pesetas) constituía la falta del número 3º del artículo 587 de dicho cuerpo legal, motivada por cometer estafa en cuantía no superior a la indicada, siempre que el sujeto activo del delito no hubiese sido condenado anteriormente por delito de robo, hurto, estafa o dos veces en juicio de faltas por estafa o hurto. Esta conclusión se infiere del contexto en que estaba inmerso el artículo 533: la sección 2ª ("De las estafas y otros engaños"). De este modo, considerando las conductas contra la propiedad industrial como lesiones de derechos patrimoniales, podría incriminárselas como falta en el supuesto de que los perjuicios causados se mantuvieran dentro de la cuantía máxima establecida. Con la reforma de 1963, al sacarse las infracciones de la propiedad industrial del marco de las estafas, pudo concluirse que la falta punible contra tales derechos dejó de estar tipificada en el Código Penal y que, por tanto, cualquier ataque intencionado a tales derechos había de considerarse, cualquiera que fuera el daño o perjuicio inferido, utilidad o lucro obtenido, como delito.

Esta solución arbitrada -tal vez de modo inconsciente- por el legislador no nos satisface. Ello por dos órdenes de motivos.

El primero de ellos hace referencia a razones de justicia material: no es justo que cualquier violación de la propiedad industrial, aunque no deje de ser intencionada, haya de padecer inexorablemente la calificación de delito, sobre todo si se tiene en cuenta el criterio que late en Código Penal de punir de forma más leve aquellas conductas que de por sí no revisten la gravedad de las tipificadas como delitos. Además, no debe olvidarse la diferencia que existe en nuestro Ordenamiento entre delitos y faltas, que no atiende exclusivamente a la magnitud de la pena, sino a la secuela de consecuencias que tales tipificaciones llevan aparejadas (v. gr., tiempo de prescripción, aplicación de la agravante de reincidencia, etc.).

El segundo orden de motivos viene determinado por la analogía que puede establecerse entre las conductas en cuestión y conductas de otra índole tipificadas en las leyes penales. Si se diferencia entre delitos y faltas en las infracciones contra la propiedad: hurtos o estafas (figura tan afín a los delitos en examen, tanto que se los ha venido identificando hasta 1963), ¿por qué no puede establecerse esta diferenciación en las conductas que atacan la propiedad industrial, que, en cierta medida y con las reservas que les son propias, vienen a ser -al menos desde el punto de vista de protección- de idéntica naturaleza?

Pensamos, pues, que se hace necesaria una distinción entre delitos y faltas dentro de las conductas contra la propiedad industrial, máxime si se tiene en cuenta el espíritu que preside nuestro Código punitivo en este punto. Tal distingo no sólo es conveniente, sino justo.